

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第57回）

本質的に～から成る “consisting essentially of”のクレーム解釈 ～審査段階での主張に基づく権利範囲解釈～

EYE THERAPIES, LLC,
Appellant
v
SLAYBACK PHARMA, LLC,
Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

クレームの前段部分に半開放型の「本質的に～から成る（consisting essentially of）」を用いた場合、他の要素を含まない閉鎖型のconsisting ofとは異なり、クレームに記載されていない構成要素であっても、それらが「発明の基本的かつ新規な特性に重大な影響を与えない限り」、当該構成要素を含めることを許容することとなる。

本事件においては審査段階で、引用文献との相違点を主張する際に、他の成分を含まないことを主張していたところ、後の当事者系レビューにおいてクレームに記載されたconsisting essentially ofを原則通り解釈すべきか否かが争点となった。

CAFCは、審査段階で特許出願人は他の成分を排除することを表明していることから、consisting essentially ofのクレーム解釈の原則に則り他の成分も含み得るとした審判部の判断を取り消した。

2. 背景

(1) 特許の内容

Eye Therapiesは、低濃度のブリモニジンを使用して目の充血を軽減する方法を教示する742特許を所有し、ライセンスを供与している。ブリモニジンは、 α アドレナリン受容体作動薬であり、麻痺収縮を引き起こすことが知られている化合物の一種である。争点となったクレーム1及び3は以下のとおりである。

1. 眼の充血を軽減する方法において、本質的には、眼疾患を有する患者にブリモニジンを投与することから成り、ブリモニジンは、約0.001%%重量/容量～約0.05%%重量/容量の濃度で存在する。